



BUNDESPATENTGERICHT

10 ZA (pat) 1/08

10 ZA (pat) 4/08

(zu ...)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

Im Verfahren

betreffend das Patent ...

wegen Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung im Verfahren

...

der

...

...

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richterin Püschel und des Richters Rauch

beschlossen:

Die Erinnerungen der Patentinhaberin gegen die Kostenfestsetzungsbeschlüsse vom 12. und 13. Dezember 2007 werden zurückgewiesen.

Die Patentinhaberin hat die Kosten der Erinnerungsverfahren zu tragen.

Gründe

I.

Nach Abschluss eines Rechtsbeschwerdeverfahrens durch Rücknahme der Rechtsbeschwerde durch die Patentinhaberin in der Sache ... hat der BGH den Streitwert für dieses auf 100000 € festgesetzt und der Patentinhaberin dessen Kosten auferlegt. Daraufhin haben die patentanwaltlich vertretenen Einsprechenden 3 und 1 die Festsetzung ihrer Kosten wegen der sie vertretenden Patentanwälte beantragt. Nachdem die Rechtspflegerin die Beteiligten darauf hingewiesen hat, dass die Verfahrensgebühr für einen mitwirkenden Patentanwalt gem. RVG VV Nr. 3200 grundsätzlich nur mit dem 1,6 fachen Satz anzusetzen sei, der sich hier wegen der vorzeitigen Beendigung des Verfahrens sogar auf den 1,1 fachen Satz ermäßige (RVG VV Nr. 3201), haben die Einsprechenden ihren ursprünglichen Antrag auf den Hinweis entsprechend geändert.

Die Patentinhaberin hat beantragt, die Kostenerstattungsanträge zurückzuweisen. Sie meint, da sie die eingelegte Rechtsbeschwerde zurückgenommen habe, bevor die Einsprechenden einen Vertreter gem. § 102 Abs. 5 S. 1 PatG für das Rechtsbeschwerdeverfahren bestellt hätten, sei auch keine Mitwirkung eines Patentanwaltes nötig gewesen. Sie habe die Gegner gebeten, während sie prüfe, ob sie die Rechtsbeschwerde durchführen lassen wolle, noch keinen Vertreter für das Rechtsbeschwerdeverfahren zu bestellen. Es habe daher keinerlei Veranlassung

bestanden, tätig zu werden. Sie bestreite, dass die vorinstanzlichen Vertreter vor der Rücknahme der Rechtsbeschwerde am 23. Februar 2007 für das Rechtsbeschwerdeverfahren beauftragt waren.

Die Einsprechende 1 hat daraufhin vorgetragen, dass nach Einlegen der Rechtsbeschwerde eine umfassende Rechtsberatung im Hinblick auf die gegnerische Bitte erfolgt sei. Dazu hat sie eine entsprechende Erklärung ihres Geschäftsführers vorgelegt. Die Einsprechende 3 hat erklärt, die Vollmacht für ihren Patentanwalt vom Mai 2006 habe sich ausdrücklich auch auf ein entsprechendes Rechtsbeschwerdeverfahren bezogen.

Mit Beschluss vom 12. Dezember 2007 hat die Rechtspflegerin die der Einsprechenden 3 und mit Beschluss vom 13. Dezember 2007 die der Einsprechenden 1 von der Patentinhaberin zu erstattenden Kosten in Höhe von jeweils 1509,40 € antragsgemäß festgesetzt.

Die Patentinhaberin hat nach ihrem Vortrag gegen beide Beschlüsse Erinnerung eingelegt, wobei die gegen den Beschluss vom 12. Dezember gerichtete sich nicht in der Gerichtsakte befindet. Sie hat ihre vorher geäußerte Rechtsauffassung wiederholt. Die Einsprechenden hätten nicht dargelegt, dass und wie sie im Rechtsbeschwerdeverfahren tätig geworden seien.

Sie beantragt sinngemäß,

die Kostenfestsetzungsbeschlüsse aufzuheben und die zugrundeliegenden Anträge zurückzuweisen.

Die Einsprechenden 1 und 3 beantragen sinngemäß,

die Erinnerungen zurückzuweisen.

Sie treten diesen mit den ebenfalls vorher geäußerten Rechtsausführungen entgegen.

Die Patentinhaberin hat eine Kopie der vom Bundespatentgericht abgestempelten Eingangsbestätigung bzgl. zweier Schriftsätze vorgelegt.

Die Rechtspflegerin ist von wirksam eingelegten Erinnerungen ausgegangen, hat ihnen aber nicht abgeholfen.

II.

1. Die Erinnerungen sind zulässig, § 109 Abs. 3 PatG, §§ 103 Abs. 2, 104 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 und 2 RpfLG. Nach der Nichtabhilfeentscheidung der Rechtspflegerin ist der Senat zur Sachentscheidung berufen.

Es bestehen keine Zweifel, dass die Erinnerungen wirksam eingelegt worden sind. Das ergibt sich aus dem durch anwaltliche Versicherung glaubhaft gemachten Vortrag der Patentinhaberin in Verbindung mit dem durch den Eingangsstempel des Gerichts (öffentliche Urkunde i. S. v. § 418 ZPO) bescheinigten Eingang von zwei Schriftsätzen zu diesen Verfahren. Danach hat das Gericht davon auszugehen, dass beide Erinnerungen zeitgleich durch deren Prozessbevollmächtigten persönlich beim Gericht abgegeben worden sind, wovon die gegen den Beschluss vom 12. Dezember gerichtete offenbar aus dem Geschäftsgang geraten ist. Dies geht nicht zu Lasten der Patentinhaberin.

2. Die Erinnerungen sind aber nicht begründet. Die den Einsprechenden zu erstattenden Kosten sind dem Grunde und der Höhe nach richtig festgesetzt worden, § 102 Abs. 5 S. 3 i. V. m. § 143 Abs. 3 PatG sowie § 91 ZPO.

Gemäß § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO gehören zu den erstattungsfähigen notwendigen Kosten die gesetzlichen Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts der obsiegenden Partei. Dies gilt auch für einen beauftragten Patentanwalt, der in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes anstelle eines Rechtsanwaltes (oder zusätzlich) beauftragt werden kann. Daraus ist zu entnehmen, dass eine Partei im Prozess einen Patentanwalt zu Hilfe nehmen darf und die dadurch entstandenen Kosten grundsätzlich auch erstattungsfähig sind. Eine Einschränkung dieses Grundsatzes für die Fälle, in denen ein Rechtsmittel nur vorsorglich eingelegt wird, ist im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen (vgl. BGH NJW 2003, 756-757).

Eine derartige Einschränkung lässt sich auch § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO nicht entnehmen. Dabei kann dahinstehen, ob die Notwendigkeit der Einschaltung eines Patentanwalts überhaupt der Nachprüfung unterliegt. Denn jedenfalls ist sie aus der Sicht einer verständigen Prozesspartei zu beurteilen. Maßgebend ist dabei nicht, ob die Beauftragung eines Prozessbevollmächtigten im konkreten Fall objektiv nützlich oder gar notwendig war, sondern ob eine verständige Prozesspartei in der gleichen Situation ebenfalls einen Anwalt beauftragen würde. Dies kann im Regelfall, solange die eingelegte Rechtsbeschwerde nicht wieder zurückgenommen ist, nicht verneint werden. Die mit einem Rechtsmittel überzogene Partei kann regelmäßig nicht selbst beurteilen, was zur Rechtsverteidigung sachgerecht zu veranlassen ist. Ihr kann daher nicht zugemutet werden, zunächst die weiteren Entschlüsse des anwaltlich vertretenen Rechtsbeschwerdeführers abzuwarten. Dies gilt umso mehr, als ein nur erstinstanzlicher Prozessbevollmächtigter insoweit keine Beratung leisten wird. Die Beratung in Angelegenheiten der Rechtsbeschwerdeinstanz gehört nämlich nicht zu den Tätigkeiten, die von der Gebühr des im vorangegangenen Rechtszug tätigen Patentanwalts abgedeckt sind.

Beide Einsprechenden haben vorgetragen und mit den eingereichten Unterlagen glaubhaft gemacht, dass sie der anwaltlichen Beratung bedurften und diese auch in Anspruch genommen haben (vgl. dazu Busse/ Keukenschrijver, PatG 6. Aufl. Anm. 407 zu § 143). Es ist klar, dass eine verständige Partei sich beraten lassen muss, ob eine derartige Bitte, wie sie die Patentinhaberin vorgetragen hat, überhaupt zulässig ist und ob sie Risiken und wenn ja welche diese in sich birgt. Dass die Einsprechenden sich kostenbewusst und im Sinne der Bitte der Patentinhaberin verhalten haben, ist schon daraus zu erkennen, dass sie keinen beim BGH zugelassenen Rechtsanwalt gem. § 102 Abs. 5 S. 1 PatG beauftragt haben, insoweit liegt auch kein Fall einer sogen. „Doppelvertretung“ vor.

Von der grundsätzlichen Anerkennung der Notwendigkeit der Beauftragung eines Patentanwalts ist die Frage zu unterscheiden, welche Maßnahmen der einmal bestellte Patentanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung ergreifen muss oder kann.

Nach der Sachlage und der Bitte der Patentinhaberin war weder eine Legitimation zur Akte gegenüber dem BGH noch sonstiges, nach außen sichtbares Tätigwerden angezeigt, lediglich die Beratung war unvermeidlich. Das reicht für die Entstehung des Gebührenerstattungsanspruches aus (Busse/Keukenschrijver, a. a. O., Rn. 406, 407). Die Beratungsleistung wird durch die in Ansatz gebrachte 1,1 Gebühr richtig bewertet. Die Verfahrensgebühr nach Nr. 3201 VV RVG setzt nur voraus, dass der Prozessbevollmächtigte einen Prozessauftrag für die zweite Instanz erhalten und im Rechtsbeschwerdeverfahren eine über die Entgegennahme der Rechtsbeschwerdeschrift hinausgehende Tätigkeit entfaltet hat.

3. Die Patentinhaberin hat die Kosten dieses Verfahrens zu tragen, weil im Kostenfestsetzungsverfahren die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels der Rechtsmittel führenden Partei zur Last fallen. Maßstab für die Kostentragung ist nämlich gemäß § 109 Abs. 3 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren entsprechend gelten, nach allgemeiner Ansicht damit auch § 97 Abs. 1 ZPO (vgl. BPatG BIPMZ 2006, 415 - Leitsatz).

Schülke

Püschel

Rauch

Be